

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

8 päivänä helmikuuta 2011 \*

Asiassa T-194/09,

**Lan Airlines, SA**, kotipaikka Renca (Chile), edustajinaan asianajajat E. Armijo Chávarri ja A. Castán Pérez-Gómez,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään Ó. Mondéjar Ortuño,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

**Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA**, kotipaikka Manises (Espanja),

\* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa on kyse SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.2.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 107/2008-4), joka koskee väitemenettelyä Lan Airlines, SA:n ja Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA:n välillä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja M. van der Woude,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.9.2009 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.11.2009 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ratkaista kanteen unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan perusteella ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

## **tuomion**

### **Asian tausta**

- 1 Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA teki 14.6.2005 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM.
- 3 Palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen”.

- 4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 21.11.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 47/2005.
- 5 Lan Airlines, SA, joka on asiassa kantajana, teki 20.2.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen, joka koski haetun tavaramerkin rekisteröintiä edellä 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja varten.
- 6 Kantajan väite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:
  - yhteisön tavaramerkiksi nro 3350899 17.12.2004 rekisteröity aikaisempi sanamerkki LAN
  - yhteisön tavaramerkiksi nro 3694957 4.8.2005 rekisteröity aikaisempi kuviomerkki, joka on värillinen ja vastaa seuraavaa kuvausta:



- 7 Kyseinen aikaisempi sanamerkki on rekisteröity luokkiin 35, 39 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja kyseinen aikaisempi kuviomerkki luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia:
  - luokka 35: ”Mainostus; yrityshallinto”

- luokka 39: ”Matkustajien, tavaroiden, asiakirjojen ja arvopaperien kuljetuspalvelut millä tahansa välineellä; kaikenlaisten tavaroiden, asiakirjojen ja arvopaperien talletus, säilytys, varastointi, pakkaaminen ja jakelu millä tahansa välineellä; palvelut, jotka koskevat välittäjien avulla järjestettäviä matkoja tai tavaroiden kuljetuksia; kuriiripalvelut”
  
  - luokka 43: ”Ateria- ja juomapalvelujen tarjoaminen; tilapäismajoitus”
- 8 Väite perustui kaikkiin aikaisemmilla tavaramerkeillä suojattuihin tavaroihin ja palveluihin.
- 9 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun perusteeseen.
- 10 Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.10.2007 ja katsoi, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ollut sekaannusvaaraa.
- 11 Kantaja valitti 2.1.2008 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.
- 12 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.2.2009 tekemällään päätöksellä (riidanalainen päätös). Valituslautakunta totesi päätöksessään pääasiallisesti, ettei kyseisten merkkien välillä ollut sekaannusvaaraa eurooppalaisista keskivertokuluttajista koostuvan merkityksellisen yleisön keskuudessa, sillä vaikka kyseiset palvelut olivat samoja, merkit eivät kokonaisuutena arvioituna olleet samankaltaisia.

## **Asianosaisten vaatimukset**

- 13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## **Oikeudellinen arviointi**

- 15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja väittää pääasiallisesti, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara merkityksellisen yleisön keskuudessa, joka sen mukaan koostuu espanjalaisista keskivertokuluttajista.
- 16 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai

palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaaraan sisältyy vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

- 17 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten niitä käytetään, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

### *Merkityksellinen yleisö*

- 18 Ensinnäkin sen alueen määrittämisessä, jolla se, miten merkityksellinen yleisö asian mieltää, on otettava huomioon, kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen 14 kohdasta ilmenevän valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan ”käsiteltävässä asiassa merkityksellistä on se, miten yleisö Euroopan yhteisössä asian mieltää”. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt käsiteltävässä asiassa ottaa huomioon se, miten espanjalainen kuluttaja asian mieltää. Kantajan mielestä oikeuskäytännön mukaan se, että sekaannusvaara on olemassa ainoastaan Espanjan alueella, riittää haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen.
- 19 Vaikka pitääkin paikkansa, että sekaannusvaaran olemassaolo kuluttajien keskuudessa yhdessä jäsenvaltiossa riittää haetun yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen, tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, ettei tällä seikalla ole vaikutusta

merkityksellistä yleisöä määritettäessä. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sekaannusvaaran olemassaoloa on nimittäin arvioitava sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa. Siltä osin kuin aikaisemmat tavaramerkit ovat yhteisön tavaramerkkejä, valituslautakunta arvioi kuitenkin perustellusti, että sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava sen suhteen, miten kuluttajat koko unionin alueella – eikä ainoastaan Espanjan alueella – asian mieltävät.

- 20 Toiseksi merkityksellisen yleisön tarkkaavaisuustasosta on todettava, että oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. asia T-256/04, *Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR)*, tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 21 Vaikka kantaja nyt käsiteltävässä asiassa yhtyy riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohdassa esitettyyn valituslautakunnan arviointiin, jonka mukaan merkityksellinen yleisö koostuu tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, SMHV päinvastoin on tästä arvioinnista eri mieltä, ja sen mielestä merkityksellisen yleisön tarkkaavaisuusaste on korkea tai ainakin keskimääräistä korkeampi.
- 22 Tästä on todettava, kuten kantaja perustellusti huomauttaa, että tiettyjä palveluja, joita varten kyseiset tavaramerkit ovat, kuten luokkaan 39 kuuluvia kuljetuspalveluja, tarjotaan suurelle yleisölle samalla, kun lentoliikenteen lippuja myydään internetissä, jolloin kyseiset liput tiettyihin kohteisiin saattavat maksaa vain muutamia euroja, missä tapauksessa tällä hintatekijällä sekä lentopäivillä ja -aikatauluilla on ostotilanteessa suurempi merkitys kuin lentoyhtiöllä. Näin ollen SMHV:n argumentti, jonka



mukaan merkityksellisen yleisön tarkkaavaisuusaste kyseisiä palveluja ostettaessa on korkeampi kuin keskivertokuluttajalla, on hylättävä perusteettomana.

- 23 On siis valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä toteaman tavoin todettava, että merkityksellinen yleisö koostuu tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista eurooppalaisista keskivertokuluttajista.

### *Palvelujen vertailu*

- 24 Siltä osin kuin luokkaan 39 kuuluviin palveluihin, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, kuuluu haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kattamia tavaroita, valituslautakunta oli oikeassa todetessaan riidanalaisen päätöksen 15–32 kohdassa, että kyseiset palvelut olivat samoja, mitä osapuolet eivät ole riitauttaneet.

### *Merkkien vertailu*

- 25 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti

yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 26 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. edellä 25 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (edellä 25 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).
- 27 Lisäksi sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 28 Nyt käsiteltävässä asiassa on riidatonta, että aikaisempi sanamerkki sisältää ainoastaan sanan ”lan” ja aikaisempi kuviomerkki koostuu isoin kirjaimin kirjoitetusta sanaosasta ”lan” ja sen jäljessä olevasta tyylytelystä tähdestä, kun taas haettu tavaramerkki koostuu sanaosista ”líneas aéreas del Mediterráneo” ja ”lam”.

- 29 Kantaja ensinnäkin väittää mahdollisen hallitsevan tai merkityksettömän osan ole-massaolosta, että valituslautakunta jätti toteamatta, että osa ”lam” oli hallitseva hae-tun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa, koska osa ”líneas aéreas del Me-diterráneo”, jonka merkityksen espanjalainen kuluttaja ymmärtää, kuvailee kyseisiä palveluja. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi kyseisiä merkkejä vertaillaessaan näin ollen pitänyt ottaa huomioon ainoastaan haetun tavaramerkin hallitseva osa ”lam”.
- 30 Tässä yhteydessä on todettava, että vaikka pitääkin paikkansa, ettei yleisö pääsääntöi-sesti miellä tavaramerkin kuvailevaa osaa erottavaksi ja tavaramerkin luomassa ko-konaisvaikutelmassa hallitsevaksi osaksi, tavaramerkin osan heikko erottamiskyky ei merkitse väistämättä – kun otetaan huomioon kyseisen osan koko ja sijainti merkissä – sitä, että se olisi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksetön.
- 31 Käsiteltävässä asiassa on riidatonta, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 22–27 kohdassa, että osaa ”líneas aéreas del Mediterráneo”, jonka mer-kityksellisen yleisön espanjankielinen osa ymmärtää viittaavan Välimeren alueen lentoliikennepalveluihin, kuvailee osaa haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuk-sen kattamista palveluista ja osoittaa maantieteellisen alueen, jolla kyseisiä palveluja tarjotaan. Toisin kuin kantaja esittää, yksinomaan tämä toteamus ei kuitenkaan voi johtaa siihen, että haetun tavaramerkin mainittua osaa olisi pidettävä haetun tavara-merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettömänä ja että sanaosaa ”lam” olisi näin ollen pidettävä hallitsevana osana.
- 32 On nimittäin todettava ensinnäkin, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että osa ”líneas aéreas del Mediterráneo” on omiaan kiin-nittämään kaikkien merkitykselliseen yleisöön kuuluvien kuluttajien huomion riip-pumatta siitä, ovatko kyseiset kuluttajat espanjankielisiä vai eivät, yhtäältä siksi, että kyseinen osa on haetussa tavaramerkissä kooltaan selvästi osaa ”lam” suurempi, ja

toisaalta siksi, että se on välittömästi havaittavissa siksi, että se sijaitsee kyseisen merkin alussa. Tältä osin on hylättävä kantajan argumentti siltä osin kuin se väittää, että oikeuskäytännön mukaan siitä periaatteesta, jonka mukaan keskivertokuluttajan huomio kiinnittyy tavaramerkin alkuosaan, on poikkeuksia, koska kantaja ei esitä ainuttakaan sellaista konkreettista seikkaa, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että valituslautakunnan arviointi käsiteltävässä asiassa on virheellinen.

33 Toiseksi erityisesti merkitykselliseen yleisöön kuuluvista espanjankielisistä kuluttajista on todettava, kuten valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 22–27 kohdassa, että on todennäköistä, että koska espanjankielinen kuluttaja mieltää sanan ”Iam” osan ”líneas aéreas del Mediterráneo” lyhenteeksi, jälkimmäinen osa jää sen muistiin. Toisin kuin kantaja väittää, kyseinen kuluttaja on näet yhtäältä taipuvainen painamaan mieleensä osan ”líneas aéreas del Mediterráneo” siltä osin kuin kuluttaja voi mainitun osan perusteella ymmärtää osan ”Iam” sanojen ”líneas”, ”aéreas” ja ”Mediterráneo” alkukirjaimista muodostuvaksi lyhenteeksi. Kuten toisaalta SMHV vastoin kantajan esittämää huomauttaa, koska lentoliikennepalveluja varten käytetyt tavaramerkit sisältävät usein mainittuja palveluja ja niiden pääasiallisia lähtö- tai saapumispaikkoja kuvailevia sanaosia – kuten esimerkiksi yhteisön tavaramerkit American Airlines, AIR FRANCE tai LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA –, kyseinen kuluttaja on taipuvainen ymmärtämään, että osa ”líneas aéreas del Mediterráneo” osoittaa tietyn lentoyhtiön tarjoamien kuljetuspalveluiden kaupallista alkuperää.

34 Näin ollen on todettava, ettei osaa ”líneas aéreas del Mediterráneo” voida pitää haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettömänä merkityksellisen yleisön keskuudessa, riippumatta siitä, oliko kyseinen yleisö espanjankielistä vai ei.

35 Kantajan muut väitteet eivät muuta tätä arviota muuksi.

- 36 Ensinnäkin kantajan argumentti, jonka mukaan asiassa T-425/03, AMS vastaan SMHV (AMS Advanced Medical Services), 18.10.2007 annetusta tuomiosta (Kok., s. II-4265, 84 kohta) ilmenee, että kuluttaja todennäköisesti viittaa tavaramerkkiin vain siihen sisältyvällä kirjainsanalla, ei muuta sitä edellä 34 kohdassa esitettyä arviota, jonka mukaan osaa "líneas aéreas del Mediterráneo" ei voida pitää haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettömänä. Edellä mainitussa asiassa AMS Advanced Medical Services annettussa tuomiossa (tuomion 74 kohta) nimittäin todettiin ensin, että lyhenteellä AMS oli keskeinen asema kuviomerkinä AMS Advanced Medical Services ja se oli kooltaan suurempi kuin muut siinä esiintyvät osat, ja arvioitiin vasta tämän jälkeen, että lyhenne AMS oli hallitseva tavaramerkin luomassa kokonaiskuvassa. Kuten edeltä 32 kohdasta ilmenee, näin ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävässä asiassa, ja kantajan tältä osin esittämä väite on siksi hylättävä perusteettomana.
- 37 Lisäksi on hylättävä perusteettomana kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta jätti toteamatta, että koska aikaisempiin tavaramerkkeihin sisältyvä sanaosa "lan" ja haetun tavaramerkin sanaosa "lam" ovat keskenään samankaltaisia, aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus vahvistaa viimeksi mainitun sanaosan erottamiskykyä. Yhtäältä kantaja ei nimittäin ole esittänyt unionin yleiselle tuomioistuimelle todisteita, joiden perusteella olisi mahdollista arvioida sitä, ovatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnettuja. Vaikka toisaalta oletettaisiinkin, että aikaisemmillä tavaramerkeillä on tietynasteinen tunnettuus ja että merkitykselliseen yleisöön kuuluvat kuluttajat kiinnittävät näin ollen erityistä huomiota haetun tavaramerkin osaan "lam", sillä kyseinen sanaosa ja aikaisempiin tavaramerkkeihin sisältyvä sanaosa "lan" ovat erittäin samankaltaisia, aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus ei kuitenkaan tee osasta "líneas aéreas del Mediterráneo" haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksetöntä, kun otetaan huomioon edellä 32 ja 33 kohdassa mainitut seikat.
- 38 Lopuksi on hylättävä perusteettomana se kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta teki virheen, kun se kieltäytyi tutkimasta sille toimitettuja Oficina Española de Patentes y Marcasin (Espanjan patenti- ja tavaramerkkivirasto) päätöksiä, joissa mainittu virasto hylkäsi osan "líneas aéreas de" sisältävien tavaramerkkien rekisteröintihakemukset. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta arvioidaan nimittäin

yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella (asia T-85/02, *Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO)*, tuomio 4.11.2003, Kok., s. II-4835, 37 kohta). Lisäksi mahdolliset aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritettut rekisteröinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan pelkästään ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, eikä tämä seikka ole rekisteröinnin kannalta ratkaiseva (ks. asia T-337/99, *Henkel v. SMHV* (Punavalkoinen pyöreä tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok., s. II-2597, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), ja sama koskee myös kansallisten viranomaisten tekemiä päätöksiä, joilla evätään tavaramerkkien rekisteröinti. Näin ollen on niin, että vaikka nyt käsiteltävässä asiassa *Oficina Española de Patentes y Marcasin* tekemät päätökset, joihin kantaja viittaa, ovat seikkoja, jotka eivät ole ratkaisevia mutta jotka viittaavat siihen, että osa ”*líneas aéreas del Mediterráneo*” on heikosti erottamiskykyinen, valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se edellä 32 ja 33 kohdassa esitetyin perustein arvioi, ettei mainittua osaa kuitenkaan voida pitää haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettömänä.

39 Edellä esitetyn perusteella on siis todettava, että – toisin kuin kantaja väittää – valituslautakunta oli oikeassa, kun se riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa totesi, että haettuun tavaramerkkiin sisältyvä osa ”*lam*” oli hallitseva, ja kun se näin ollen edellä 26 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti otti kyseisiä merkkejä vertailukseen huomioon myös tähän tavaramerkkiin sisältyvän osan ”*líneas aéreas del Mediterráneo*”.

40 Toiseksi kyseisten merkkien mahdollisesta samankaltaisuudesta ja niiden välisistä eroista on ensinnäkin todettava, että ulkoasun ja lausuntatavan osalta kantaja yhtyy valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa esittämään arviointiin, jonka mukaan haetun tavaramerkin lopussa oleva sana ”*lan*” ja aikaisemmissa tavaramerkeissä oleva sana ”*lan*” ovat keskenään samankaltaisia. Kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa myös perustellusti totesi vastoin kantajan sitä väitettä, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien vertailussa on otettava huomioon

ainoastaan haetun tavaramerkin osa ”lam”, haetun tavaramerkin sanaosan ”lam” ja aikaisempiin tavaramerkkeihin sisältyvän sanaosan ”lan” samankaltaisuutta neutralisoi kuitenkin se seikka, että kokonaisuutena arvioituna kyseiset tavaramerkit poikkeavat toisistaan sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan. Aikaisemmat tavaramerkit näet koostuvat pelkästään yhdestä kolmikirjaimisesta sanaosasta eli sanaosasta ”lan”, ja aikaisempi kuviomerkki sisältää lisäksi tyylitellyn tähden, kun taas haettu tavaramerkki koostuu sanaosista ”líneas aéreas del Mediterráneo” ja ”lam”, jotka sisältävät kaikkiaan 30 kirjainta sillä tavoin, kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti totesi, että kokonaisuutena arvioituna kyseiset tavaramerkit poikkeavat toisistaan paitsi ”niihin sisältyvien sanojen lukumäärän, rakenteen ja pituuden kannalta” myös lausuntatavaltaan. Näin ollen on hylättävä kantajan argumentti, jonka mukaan kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

- 41 Merkitysisällön osalta kantaja väittää pääasiallisesti, että koska yhtäältä haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla eli sanaosalla ”lam” ja toisaalta aikaisempiin tavaramerkkeihin sisältyvällä sanaosalla ”lan” ei ole minkäänlaista merkitysisältöä, niiden välillä ei ole merkitysisältöön liittyviä eroja.
- 42 Tältä osin on valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa toteaman tavoin todettava, että merkityksellisen yleisön espanjankielisistä kuluttajista koostuva osa ymmärtää haettuun tavaramerkkiin sisältyvän osan ”líneas aéreas del Mediterráneo” Välimeren alueen lentoliikennepalveluihin viittaavaksi ja yhdistää sen sanaosaan ”lam”, joka on lyhenne kyseistä osasta.
- 43 Näin ollen on valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa esittämän tavoin – ja kantajan esittämää vastoin – todettava, että vaikka merkityksellisen yleisön sen osan keskuudessa, jolla ei ole edes espanjan kielen vähimmäistaitoja, kyseisten merkkien välillä ei ole merkitysisältöön liittyviä eroja tai samankaltaisuuksia, se osa merkityksellisestä yleisöstä, jolla on vaikka vain espanjan kielen vähimmäistaidot,

ymmärtää eron yhtäältä haetun tavaramerkin – jonka se mieltää Välimeren alueen lentoliikennepalveluihin viittaavaksi – ja toisaalta aikaisempien tavaramerkkien välillä, joiden osalta asiakirja-aineistoon sisältyvistä seikoista ei ilmene, että kyseinen yleisö ymmärtäisi niiden osalta tietyn merkityssisällön tai että se missään tapauksessa mieltäisi viimeksi mainittuja tavaramerkkejä ja haettua tavaramerkkiä samankaltaisiksi.

- 44 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, on siis valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 30 ja 31 kohdassa esittämän tavoin todettava, että kokonaisuutena arviotuna kyseiset tavaramerkit ovat erilaisia, kun otetaan huomioon ensinnäkin niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät erot ja toiseksi joko niiden merkityssisältöön liittyvä ero merkityksellisen yleisön espanjankielisen osan keskuudessa tai merkityssisällön puuttuminen muun kuin espanjankielisen yleisön keskuudessa.

### *Sekaannusvaara*

- 45 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa pääasiallisesti, että vaikka kyseiset palvelut olivat samoja, tavaramerkkien välillä ei voi olla sekaannusvaaraa, koska ne eivät ole samankaltaisia.
- 46 Kantaja sitä vastoin väittää, että haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, koska ne ovat yhtäältä ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia ja niiltä puuttuu merkityssisältö sekä koska kyseiset palvelut ovat toisaalta samoja.
- 47 Tähän on todettava, että kun otetaan huomioon se, että kyseiset merkit eivät ole samankaltaiset (ks. edellä 44 kohta), valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa perustellusti, että siitä huolimatta, että kyseiset palvelut ovat samoja,



haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä ei ollut sekaannusvaaraa merkityksellisen yleisön keskuudessa. Sitä, että kyseiset merkit eivät ole samankaltaiset, ei sekaannusvaaran kokonaisarviointiin yhteydessä nimittäin kompensoi se seikka, että niillä tarkoitettut palvelut ovat samoja (ks. vastaavasti asia T-265/06, Lee/DE v. SMHV – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), tuomio 12.2.2009, 56 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

- 48 Tätä toteamusta ei saateta kyseenalaiseksi sillä kantajan argumentilla, jonka mukaan valituslautakunta jätti tutkimatta, olivatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnettuja. Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin laaja tunnettuus on näet otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (asia T-110/01, Vedral v. SMHV - France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5275, 65 kohta; ks. asia T-308/08, Parfums Christian Dior v. SMHV – Consolidated Artists (MANGO adorably), tuomio 15.9.2009, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus on näin ollen otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa silloin, kun tavaramerkit on todettu samankaltaisiksi, mutta sitä ei voida ottaa huomioon tämän samankaltaisuuden toteamiseksi (ks. vastaavasti em. asia MANGO adorably, tuomion 54 kohta). Koska nyt käsiteltävässä asiassa on edellä 44 kohdassa todettu, etteivät kyseiset merkit ole samankaltaisia, valituslautakunta ei tehnyt virhettä tutkiessaan, olivatko aikaisemmat tavaramerkit mahdollisesti laajalti tunnettuja. Kantajan tästä esittämä argumentti on näin ollen hylättävä perusteettomana.
- 49 Edellä esitetyn perusteella on siis valituslautakunnan tavoin todettava, että kyseisten merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.
- 50 Kantajan ainoa kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana, ja kanne on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

- 51 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Lan Airlines, SA veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä helmikuuta 2011.

Allekirjoitukset